

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 01.12.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Вездеходы Макарова», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019716393 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019716393 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 09.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.


Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой


ВЕЗДЕХОД «БУРЛАК»  
OFFROAD VEHICLE «BURLAK»

словесное обозначение \_\_\_\_\_, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в заявленное обозначение словесные элементы «ВЕЗДЕХОД» и «OFFROAD VEHICLE» являются неохраняемыми элементами.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 462569 (  ), 598233

(  ) и 598234 («БУРЛАК»), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.07.2020.

Доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными друг с другом, так как они отличаются по наличию в заявленном обозначении иных словесных элементов «ВЕЗДЕХОД» и «OFFROAD VEHICLE», отсутствующих в противопоставленных товарных знаках, и, наоборот, по наличию в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов, отсутствующих в заявленном обозначении, а также по использованию в заявленном обозначении букв не только русского, но и латинского алфавитов, отсутствующих в противопоставленных товарных знаках.

Кроме того, заявитель полагает, что сравниваемые знаки обладают разными смысловыми значениями, так как слово «БУРЛАК» в противопоставленных товарных знаках означает, собственно, рабочего артели, в старину тянувшего на бечеве суда против течения реки, а в заявленном обозначении оно вызывает ассоциации именно с транспортным средством высокой проходимости ввиду его сочетания непосредственно со словом «ВЕЗДЕХОД».

В возражении также отмечено, что приведенные в заявке товары 12 класса МКТУ не являются однородными товарам 12 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как сравниваемые товары

несмотря на то, что относятся к одному и тому же общему родовому понятию, будучи транспортными средствами, являются совершенно разными видами товаров, которые имеют свои различные особенные технические и функциональные характеристики и условия их реализации, причем они относятся к товарам производственно-технического назначения, длительного пользования и имеющим высокую стоимость, что обуславливает особенную осмотрительность при их приобретении и ограниченный круг потребителей-квалифицированных специалистов, которым хорошо известны производители соответствующих товаров, что исключает возможность их смешения на рынке.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.04.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или

строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов

ВЕЗДЕХОД «БУРЛАК»  
OFFROAD VEHICLE «BURLAК»

словесное обозначение \_\_\_\_\_, в котором словесные элементы «ВЕЗДЕХОД» и «OFFROAD VEHICLE» являются, что заявителем в возражении никак не оспаривается, только лишь неохранными элементами, не способными индивидуализировать товары, так как слово «ВЕЗДЕХОД» означает наземное


безрельсовое транспортное средство высокой проходимости для бездорожья, заболоченной местности, снежной целины (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Большой Энциклопедический словарь» – <https://dic.academic.ru/>), а словосочетание «OFFROAD VEHICLE» в переводе с английского языка означает также «вездеход; машина повышенной проходимости» (см. там же – Переводы / Универсальный англо-русский словарь), то есть они характеризуют соответствующие приведенные в заявке товары, указывая на их вид (вездеходы, внедорожники), свойства (машина повышенной проходимости) и назначение (для высокой проходимости по бездорожью, заболоченной местности, снежной целине и т.п.).

В свою очередь, входящее в заявленное обозначение слово «BURLAK» представляет собой всего лишь транслитерацию буквами латинского алфавита акцентирующего на себе внимание в первую очередь слова «БУРЛАК», расположенного над ним на первой строке, с которой и начинается восприятие данного обозначения в целом.

Изложенное выше обуславливает то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно словесный элемент «БУРЛАК», который и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными товарными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.04.2019 испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки  по свидетельству № 462569

с приоритетом от 19.07.2010 и  по свидетельству № 598233 с приоритетом от 20.10.2015 представляют собой комбинированные обозначения, в которых основную индивидуализирующую нагрузку несут также выполненные стандартным или близким к стандартному шрифтами заглавными буквами русского алфавита словесные элементы «БУРЛАК», так как они запоминаются

легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном и декоративным оформлением для указанного доминирующего слова, которое и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 598234 с приоритетом от 20.10.2015 представляет собой также выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «БУРЛАК».

Данные товарные знаки охраняются на имя других лиц, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в их составах фонетически и семантически тождественных словесных элементов («БУРЛАК» – «БУРЛАК»), несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку (противопоставленные комбинированные товарные знаки по свидетельствам №№ 462569 и 598233), либо ввиду полного фонетического вхождения в заявленное обозначение противопоставленного словесного товарного знака «БУРЛАК» по свидетельству № 598234, что обуславливается совпадением всех звуков у соответствующих подлежащих сравнению слов.

При этом данные слова выполнены, к тому же, стандартным или близким к стандартному шрифтами заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита, то есть имеют одинаковые составы определенных букв русского алфавита, а также и семантически тождественны друг с другом в силу определенного смыслового значения у соответствующей конкретной лексической единицы русского языка, означающей рабочего, который в артели тянет на бечеве суда вверх по реке (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Толковый словарь Ушакова» – <https://dic.academic.ru/>).

Относительно довода возражения о том, что в заявленном обозначении указанное слово ввиду его сочетания со словом «ВЕЗДЕХОД» вызывает совсем иные ассоциации, связанные лишь с транспортным средством высокой

проходимости, следует отметить, что данный довод заявителя является некорректным, поскольку использование соответствующей лексической единицы, имеющей строго определенное смысловое значение, указанное в словарях, в качестве наименования, индивидуализирующего соответствующий товар (вездеход), вовсе не приводит к изменению у этой конкретной лексической единицы русского языка ее словарного смыслового значения, упомянутого выше.

Вместе с тем, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия (по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв ввиду наличия в заявленном обозначении иных словесных элементов, по наличию в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых было установлено их сходство за счет совпадения у них соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом наличие фонетического и семантического тождества у подлежащих сравнению соответствующих слов обуславливает весьма высокую степень сходства этих знаков в целом, ввиду чего вероятность смешения на рынке товаров, индивидуализируемых ими, значительно увеличивается, а диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.



Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров вовсе не требуется.

Так, все приведенные в заявке товары 12 класса МКТУ «вездеходы; внедорожники; снегоболотоходы; рули, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; фургоны [транспортные средства], а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; шины пневматические, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; щитки противогрязевые, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; передачи зубчатые для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; редукторы для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; ручки управления транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; сиденья для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; системы гидравлические для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; сцепки прицепов для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; трансмиссии для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; шины твердые для колес транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; оси для транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников, снегоболотоходов; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств, а именно для вездеходов, внедорожников,

снегоболотоходов», с одной стороны, и товары 12 класса МКТУ «прицепы тракторные самосвальные» (свидетельство № 462569) и товары 12 класса МКТУ «механизмы силовые для наземных транспортных средств; снегоходы» (свидетельства №№ 598233 и 598234), для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, с другой стороны, действительно являются разными конкретными видами товаров, которые, конечно же, имеют свои различные особенные технические и функциональные характеристики.

Однако однородными товарами признаются не только товары одного и того же вида, но и товары разных видов, относящие к одному и тому же роду товаров (отсюда – однородные). В возражении самим же заявителем было отмечено, что сравниваемые товары относятся к одному и тому же общему родовому понятию.

Так, сравниваемые товары относятся к одной и той же определенной отрасли промышленности (транспортное машиностроение, автомобилестроение) и к одной и той же соответствующей общей родовой группе товаров (транспортные средства и части для них), причем могут производиться одними и теми же промышленными предприятиями (заводами), в силу чего данные товары 12 класса МКТУ, несомненно, подлежат признанию однородными друг с другом.

Что касается довода возражения о том, что сравниваемые товары относятся к товарам производственно-технического назначения, длительного пользования и имеющим высокую стоимость, что обуславливает особенную осмотрительность при их приобретении и ограниченный круг потребителей-квалифицированных специалистов, которым хорошо известны производители соответствующих товаров, то следует отметить, что в случае маркировки указанных однородных товаров сходными обозначениями, в которых основную индивидуализирующую нагрузку несут тождественные слова («БУРЛАК»), такие товары различных видов будут восприниматься потребителями как относящиеся всего лишь к разным линейкам продукции одного и того же производителя, использующего данное слово в различных товарных знаках для ее индивидуализации.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у

потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 12 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 12 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2020.**